

PCT

10/532662

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/JP02/11777	International filing date (day/month/year) 12 November 2002 (12.11.02)	Priority date (day/month/year)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C12P 17/14, C07D 273/00, A61K 31/395, A61P 33/00, 43/00		
Applicant THE KITASATO INSTITUTE		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of <u>4</u> sheets, including this cover sheet.
<input type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). These annexes consist of a total of _____ sheets.
3. This report contains indications relating to the following items:
I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report II <input type="checkbox"/> Priority III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 28 November 2002 (28.11.02)	Date of completion of this report 15 April 2003 (15.04.2003)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP02/11777

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

the international application as originally filed

the description:

pages _____, as originally filed
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____

the claims:

pages _____, as originally filed
 pages _____, as amended (together with any statement under Article 19
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____

the drawings:

pages _____, as originally filed
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____

the sequence listing part of the description:

pages _____, as originally filed
 pages _____, filed with the demand
 pages _____, filed with the letter of _____

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.
 These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
 the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
 the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

contained in the international application in written form.
 filed together with the international application in computer readable form.
 furnished subsequently to this Authority in written form.
 furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
 The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
 The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. The amendments have resulted in the cancellation of:

the description, pages _____
 the claims, Nos. _____
 the drawings, sheets/fig _____

5. This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/JP 02/11777

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-13	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	3, 6, 9, 12-13	YES
	Claims	1-2, 4-5, 7-8, 10-11	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-13	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Document 1: Agric. Biol. Chem., 1978, Vol. 42, No. 3, pp. 629-635

Claims 1-2, 4-5, 7-8 and 10-11

The inventions set forth in claims 1-2, 4-5, 7-8 and 10-11 do not involve an inventive step in the light of document 1, cited in the international search report.

Document 1 discloses a process for producing a cyclic depsipeptide by using microorganisms of genus *Verticillium*, and mention use of said cyclic depsipeptide as an insecticide.

When the substance FKI-1033 described in claim 1 of the present application is compared with the cyclic depsipeptide disclosed in document 1, the compounds differ in that whereas in the former the side-chains are straight chains (n-Pr, n-Bu), in the latter they are branched chains (i-Pr, i-Bu).

However, since they both have the same capability as insecticides, a person skilled in the art could easily conceive of making minor modifications in the structure of the side chains in the cyclic depsipeptide disclosed in document 1, while maintaining the same insecticidal activity, to give FKI-1033; and the effects of the substance obtained by modification are also merely such as

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORTInternational application No.
PCT/JP 02/11777

would be expected from the cyclic depsipeptide disclosed in document 1.

Claims 3 and 6

The inventions set forth in claims 3 and 6 involve an inventive step relative to document 1 above, cited in the international search report.

Document 1 does not disclose a process for producing the substance FKI-1033 in which the side-chains of the ring are straight chains ((n-Pr, n-Bu) by using a strain of microorganism belonging to genus *Verticillium* having a specified accession number; and this feature could not be deduced easily by a person skilled in the art.

Claims 9 and 12-13

The inventions set forth in claims 9 and 12-13 involve an inventive step relative to document 1 above, cited in the international search report.

Document 1 does not disclose the fact of having ryanodine antagonist activity, and this feature could not be deduced easily by a person skilled in the art.

Rec'd PCT/PTO 27 APR 2003

10/53-662

特許協力窓口

REC'D 02 MAY 2003

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)
〔PCT36条及びPCT規則70〕

出願人又は代理人 の書類記号	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知（様式PCT/ IPEA/416）を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP02/11777	国際出願日 (日.月.年) 12.11.02	優先日 (日.月.年)
国際特許分類（IPC） Int.Cl' C12P 17/14, C07D 273/00, A61K 31/395, A61P 33/00, 43/00		
出願人（氏名又は名称） 社団法人 北里研究所		

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条（PCT36条）の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で <u>3</u> ページからなる。
<input type="checkbox"/> この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び／又はこの国際予備審査機関に対して訂正を含む明細書、請求の範囲及び／又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で <u> </u> ページである。
3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。
I <input checked="" type="checkbox"/> 国際予備審査報告の基礎
II <input type="checkbox"/> 優先権
III <input type="checkbox"/> 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
IV <input type="checkbox"/> 発明の単一性の欠如
V <input checked="" type="checkbox"/> PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
VI <input type="checkbox"/> ある種の引用文献
VII <input type="checkbox"/> 国際出願の不備
VIII <input type="checkbox"/> 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 28.11.02	国際予備審査報告を作成した日 15.04.03
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号 100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官（権限のある職員） 三原 健治 電話番号 03-3581-1101 内線 3488
	4N 2937

I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。
PCT規則70.16, 70.17)

 出願時の国際出願書類

<input type="checkbox"/> 明細書	第 _____	ページ、	出願時に提出されたもの
明細書	第 _____	ページ、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
明細書	第 _____	ページ、	付の書簡と共に提出されたもの
<input type="checkbox"/> 請求の範囲	第 _____	項、	出願時に提出されたもの
請求の範囲	第 _____	項、	PCT19条の規定に基づき補正されたもの
請求の範囲	第 _____	項、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
請求の範囲	第 _____	項、	付の書簡と共に提出されたもの
<input type="checkbox"/> 図面	第 _____	ページ/図、	出願時に提出されたもの
図面	第 _____	ページ/図、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
図面	第 _____	ページ/図、	付の書簡と共に提出されたもの
<input type="checkbox"/> 明細書の配列表の部分	第 _____	ページ、	出願時に提出されたもの
明細書の配列表の部分	第 _____	ページ、	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
明細書の配列表の部分	第 _____	ページ、	付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である _____ 語である。

- 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語
- PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語
- 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- この国際出願に含まれる書面による配列表
- この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表
- 出願後に、この国際予備審査（または調査）機関に提出された書面による配列表
- 出願後に、この国際予備審査（または調査）機関に提出された磁気ディスクによる配列表
- 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった
- 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- 明細書 第 _____ ページ
- 請求の範囲 第 _____ 項
- 図面 図面の第 _____ ページ/図

5. この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかつたものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条 (PCT35条(2)) に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲 請求の範囲	1 - 13	有 無
進歩性 (I S)	請求の範囲 請求の範囲	3, 6, 9, 12-13 1-2, 4-5, 7-8, 10-11	有 無
産業上の利用可能性 (I A)	請求の範囲 請求の範囲	1 - 13	有 無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献 1 : Agric. Biol. Chem. 1978, Vol. 42, No. 3, p. 629-635

請求の範囲 1 - 2, 4 - 5, 7 - 8, 10 - 11

請求の範囲 1 - 2, 4 - 5, 7 - 8, 10 - 11 に記載された発明は、国際調査報告で引用された上記文献 1 より進歩性を有しない。

文献 1 には、Verticillium 属に属する微生物を用いて環状デプシペプチドを製造する方法が記載されており、該環状デプシペプチドが殺虫剤として用いられる旨も記載されている。

本願請求の範囲 1 に記載の FK I - 1033 物質と文献 1 に記載の環状デプシペプチドを対比すると、前者では環の側鎖が直鎖 (n-Pr, n-Bu) であるのに対して後者が分岐鎖 (i-Pr, i-Bu) である点で相違する。

しかしながら、両者とも殺虫剤として同じ機能を有することから、文献 1 に記載の環状デプシペプチドにおいて、殺虫活性を維持させたまま側鎖の構造を若干改変して FK I - 1033 物質とすることは当業者であれば容易に想到し得るものであり、改変して得られた物質が有する効果も文献 1 に記載の環状デプシペプチドから予想し得る程度のものに過ぎない。

請求の範囲 3, 6

請求の範囲 3, 6 に記載された発明は、国際調査報告で引用された上記文献 1 に対して進歩性を有する。

文献 1 には、Verticillium 属に属する微生物のうち、寄託された特定のものを用いて環の側鎖が直鎖 (n-Pr, n-Bu) である FK I - 1033 物質を製造する方法は記載されておらず、しかもこの点は当業者といえども容易に想到し得ないものである。

請求の範囲 9, 12 - 13

請求の範囲 9, 12 - 13 に記載された発明は、国際調査報告で引用された上記文献 1 に対して進歩性を有する。

文献 1 には、リアノジン拮抗活性を有することについては記載されておらず、しかもこの点は当業者といえども容易に想到し得ないものである。